

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

# PCT

## SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/CH2005/000011

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
13.01.2005

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
22.01.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
A61F2/40

Anmelder  
SQ DEVELOPMENTS AG

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☒ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☒ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen  
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Josten, S

Tel. +49 89 2399-2338



BEST AVAILABLE COPY

---

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

---

**Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

---

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 8-10

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr.      beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr.      sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☒ für die gesamte Anmeldung oder für die obengenannten Ansprüche Nr. 8-10 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

☐ Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil

die schriftliche Form

☐ nicht eingereicht wurde.

☐ nicht dem Standard entspricht.

die computerlesbare Form

☐ nicht eingereicht wurde.

☐ nicht dem Standard entspricht.

☐ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.

☐ Siehe Beiblatt für weitere Angaben.

IAP11 Rec'd PCT/PTO 18 JUL 2006

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 3,5 Nein: Ansprüche 1,2,4,6,7
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche 3,5 Nein: Ansprüche 1,2,4,6,7
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-7 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

---

**Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung**

---

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

---

**Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

---

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

**Zu Punkt III.**

1. Regel 39.1(iv) PCT - Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers

**Zu Punkt V.**

2. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:  
D1 : EP 0 664 108 A (ESKA IMPLANTS GMBH & CO; BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY) 26. Juli 1995 (1995-07-26)  
D2 : EP 1 125 565 A (CREMASCOLI ORTHO S.A) 22. August 2001 (2001-08-22)  
D3 : DE 101 23 517 C1 (KERAMED MEDIZINTECHNIK GMBH) 28. November 2002 (2002-11-28)  
D4 : GB 2 007 980 A (INDONG O H; HARRIS W H) 31. Mai 1979 (1979-05-31)

3. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument **D1** (siehe Figur 2) offenbart (die Verweise beziehen sich auf dieses Dokument) ein:

Schultergelenk, welches eine mindestens zweiteilige Humeruskopfprothese ist, bestehend aus einer Kalotte 2 und einem Befestigungsorgan 4,17, aufweisend eine Festhaltepartie 10 zum aufsetzenden Festlegen der Kalotte, sowie einen Montageabschnitt 17 zum wenigstens zementfreien Verankern des Befestigungsorgans im Knochen.

Somit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 aus **D1** bekannt. Die Merkmale des Anspruchs 1 sind jedoch auch aus **D2** (siehe die Figuren 2, 5), aus **D3** (siehe die Figuren 1 bis 9) und aus **D4** (siehe die Figuren 12 und 13) bekannt.

4. Die Ansprüche 2, 4, 6, 7 enthalten keine Merkmale, die die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit (Artikel 33(2) PCT) erfüllen.

Das Dokument **D1** offenbart - im Hinblick auf den Anspruch 2 - ein Befestigungsorgan 4, 17, das zweiteilig ausgebildet ist, aufweisend ein scheibenartiges, ein mittiges Loch 12 aufweisendes Positionsorgan 4, 5, sowie ein Verankerungsorgan 17, vorgesehen, um durch das mittige Loch 12 hindurch das Positionsorgan am Knochen fest anzuordnen. Die Merkmale der Ansprüche 4, 6 und 7 sind ebenfalls aus der **D1** (siehe die Figur 2) bekannt.

**Zu Punkt VII.**

5. Der Anspruch 1 sollte gegenüber der **D1** abgegrenzt werden (Regel 6.3b) PCT).

**Zu Punkt VIII.**

6. Der Anspruch 1 ist nicht klar im Hinblick auf den Wortlaut "zum wenigstens zementfreien Verankern". Welche Bedeutung soll dem Wort "wenigstens" zukommen. Entweder das Verankern ist zementfrei, oder es ist es nicht. Die Verwendung des Wortes "wenigstens" macht den Anspruch unklar (Artikel 6 PCT).
7. "Beziehungsweise" bedeutet nach Wahrig, Deutsches Wörterbuch "oder, oder auch". Insofern besteht die Schultergelenkprothese des Anspruchs 1 **aus einer Kalotte oder einem Gelenkkopf, oder aus einer Kalotte und einem Gelenkkopf**. Letztere Möglichkeit der Kombination aus Kalotte und Gelenkkopf macht den Anspruch 1 jedoch unklar (Artikel 6 PCT). Dieser Klarheitseinwand gilt für alle Ansprüche, die ein "bzw." enthalten. Aus Klarheitsgründen sollte "bzw." durch "oder" ersetzt werden.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record.**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**